

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Les droits intellectuels (novembre 2014-octobre 2015)

Dusollier, Séverine; Ker, Caroline; Delnooz, François

Published in:
Journal de droit européen

Publication date:
2016

Document Version
le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

Dusollier, S, Ker, C & Delnooz, F 2016, 'Les droits intellectuels (novembre 2014-octobre 2015)', *Journal de droit européen*, Numéro 225, p. 16-29.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Chroniques

Les droits intellectuels (novembre 2014 - octobre 2015)

Séverine Dusollier, Caroline Ker
et François Delnooz¹

- Le secret bancaire ne peut s'opposer à une demande d'information sur l'identité du contrefacteur
- Si une carte géographique est une base de données, tout ensemble d'informations devient-il une base de données ?
- Même une parlementaire issue du Parti Pirate doit faire l'exercice d'un équilibre des droits et intérêts en droit d'auteur
- Les cellules souches qui ne peuvent mener au développement d'un être humain ne sont pas des embryons exclus de la brevetabilité

1 Généralités

A. Compétence de l'Union européenne en matière de propriété intellectuelle

1. — Le baroud d'honneur qu'a mené l'Espagne contre le brevet unitaire a sans doute connu son épilogue en 2015. La Cour a une nouvelle fois rejeté tous les arguments à l'encontre du paquet de règlements créant le brevet européen à effet unitaire et ses modalités linguistiques³.

L'argument essentiel de l'Espagne (et de certains auteurs de doctrine critiquant le brevet unitaire) résidait dans l'autonomie du brevet par rapport au système juridique de l'Union européenne et surtout de sa compétence juridictionnelle [les cours d'appel de l'Office européen des brevets (O.E.B.) n'étant pas des organes judiciaires indépendants]. La Cour n'y voit aucune atteinte aux règles européennes car elle considère que le système mis en place ne vise pas à encadrer les conditions de délivrance des brevets européens qui sont régies non par le droit de l'Union mais par la Convention de Munich sur le brevet européen⁴. Le règlement se contenterait de leur accorder un effet unitaire. Ce faisant elle esquive la question de l'indépendance judiciaire de l'O.E.B., ce qui reste assez insatisfaisant.

Sur l'absence de base juridique invoquée par l'Espagne, la juridiction de l'Union interprète l'article 118 TFUE, qui habilite le législateur de l'Union à créer des titres européens de propriété intellectuelle ayant une protection uniforme dans l'Union, comme permettant de créer des titres n'étant en vigueur que dans le territoire d'États membres participant à une coopération renforcée⁵ et n'imposant pas au législateur de procéder à une « harmonisation complète et exhaustive de tous les aspects du droit de propriété intellectuelle »⁶. Le fait que le brevet unitaire soit propre à prévenir des divergences en termes de protection par brevet dans les États membres participants⁷ suffit pour qu'il vise à une protection uniforme au sens de l'article 118, premier alinéa, TFUE.

S'agissant de la compatibilité de l'accord sur la juridiction unifiée avec le droit de l'Union, la Cour botte également en touche car elle considère qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la légalité d'un accord international conclu par les États membres⁸. Soit,

mais s'il suffit pour les États de recourir à un traité international pour échapper au contrôle de conformité de ses règles avec le droit de l'Union, n'est-ce un peu facile ? La question posée par l'Espagne aurait mérité une véritable réponse.

2. — Par un deuxième arrêt, la Cour rejette les reproches de l'Espagne sur le règlement établissant les aspects linguistiques du brevet européen unitaire, en procédant à une analyse d'efficacité et de proportionnalité du système ainsi mis en place par rapport au mécanisme complexe et coûteux du brevet européen existant, pour conclure que « le règlement attaqué préserve le nécessaire équilibre entre les différents intérêts en cause et, partant, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime poursuivi »⁹. Le principe d'égalité de traitement n'est donc pas atteint par la mise à l'écart de certaines langues européennes, pas plus que le principe de sécurité juridique¹⁰.

3. — Dans les deux décisions, les juges de Luxembourg vont également rejeter le moyen de l'Espagne sur la légalité de la délégation de pouvoirs à des organismes externes à l'Union européenne (en l'occurrence l'O.E.B.), en se limitant à considérer qu'en l'espèce, ce n'est pas le Conseil qui a procédé à cette délégation mais bien les États membres, ce qui rend sa jurisprudence sur les conditions de telles délégations inapplicable. De nouveau, la réponse de la juridiction européenne sur des questions clés de compétence semble un peu courte.

B. Protection des droits intellectuels

4. — L'article 8 de la directive 2004/48 sur les moyens de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle instaure un droit d'information qui permet aux autorités judiciaires d'ordonner à tout intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur de fournir des informations nécessaires sur l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. Le droit national peut-il autoriser une banque à exciper du secret bancaire pour refuser de communiquer l'identité du titulaire du compte bancaire sur lequel est versé le paiement d'une marchandise contrefaite ? La Cour répond par la négative¹¹.

Elle confirme en premier lieu qu'un établissement bancaire relève bien du champ d'application du droit d'information¹². C'est ensuite

(1) Séverine Dusollier est professeure à l'École de Droit, SciencesPo Paris et à l'Université de Namur ; Caroline Ker est assistante à la Faculté de droit de l'Université de Namur, chercheuse au CRIDS ; François Delnooz est assistant à la Faculté de droit de l'Université de Namur. Les commentaires relatifs à la présente chronique peuvent être adressés à severine.dusollier@sciencespo.fr ; caroline.ker@unamur.be et francois.delnooz@unamur.be. (2) Note supprimée. (3) C.J., 5 mai 2015, *Royaume d'Espagne c. Conseil européen et Parlement européen*, aff. C-146/13 (règlement [UE] n° 1257/2012) ; C.J., 5 mai 2015, *Royaume d'Espagne c. Conseil européen*, aff. C-147/13 (règlement [UE] n° 1260/2012 sur la traduction). (4) Aff. C-146/13, § 30. (5) *Ibidem*, § 41. (6) *Ibidem*, § 48. (7) *Ibidem*, § 51. (8) *Ibidem*, §§ 100-103. (9) Aff. C-147/13, *op. cit.*, § 47. (10) *Ibidem*, §§ 79-89. (11) C.J., 16 juillet 2015, *Coty Germany*, aff. C-580/13. (12) *Ibidem*, § 26.

par le biais de l'équilibre qui doit être établi entre les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle et du droit sur des données personnelles, dont relève ici le secret bancaire, qu'elle traite de la question¹³. La décision s'inscrit alors dans la jurisprudence de la Cour sur la conciliation de ces deux droits fondamentaux¹⁴ et conclut que la disposition du droit allemand, qui permet l'invocation du secret bancaire pour refuser de fournir les informations demandées, « prise isolément, est de nature à entraîner une atteinte caractérisée au droit fondamental à un recours effectif et, en définitive, au droit fondamental de propriété intellectuelle »¹⁵, sauf existence d'autres moyens ou voies de recours permettant d'obtenir ces informations.

La décision est caractéristique de l'insistance récente de la Cour de justice à inscrire la propriété intellectuelle dans un débat de droits fondamentaux.

5. — Dans une affaire relative à la reconnaissance d'une décision étrangère qui avait mal appliqué le principe d'épuisement en matière de marques (une saisie de produits revêtus de la marque ayant été refusée sur la base d'un épuisement international et non européen), la Cour n'admet pas que cette erreur d'application du droit de l'Union constitue une atteinte à l'ordre public de l'État membre saisi qui pourrait justifier l'absence d'exécution de la décision étrangère¹⁶. Elle reproche aussi au titulaire du droit de marque de n'avoir pas utilisé les voies de recours internes contre la décision erronée. La conséquence semble lourde pour ce dernier car le propriétaire du chargement saisi (saisie levée par la décision reconnaissant erronément l'épuisement du droit de marques) réclamait plusieurs millions de dommages et intérêts.

L'action en réparation du préjudice causé par la saisie, qui fut annulée à défaut d'atteinte au droit intellectuel, entre dans le champ d'application de la directive 2004/48 sur la mise en œuvre de la propriété intellectuelle, dans la mesure où elle est le corollaire d'une action introduite par le titulaire du droit de propriété intellectuelle pour prévenir une atteinte à son droit. À ce titre, les frais de justice qu'elle comporte peuvent être supportés par la partie qui succombe¹⁷.

C. Compétence juridictionnelle et loi applicable

6. — La Cour poursuit dans sa détermination de la juridiction compétente en matière d'atteinte au droit d'auteur¹⁸. Rappelant la jurisprudence *Coty Germany*¹⁹ selon laquelle l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire », figurant à l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attiré, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux²⁰, la Cour souligne que ces points de rattachement permettent d'établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour connaître du litige²¹. S'agissant d'une atteinte au droit d'auteur commise par la mise en ligne sur internet de photographies sans l'autorisation de leur auteur, la Cour considère que l'événement causal consiste

dans le déclenchement du processus technique d'affichage des photographies sur ledit site internet, et donc dans le comportement du propriétaire de ce site, ce qui renvoie à la juridiction du siège social du contrefacteur²².

En revanche, le lieu de matérialisation du dommage n'est pas déterminé par le fait qu'un site internet cible un État membre²³, mais découle de « l'accessibilité, dans l'État membre dont relève la juridiction saisie, par l'intermédiaire du site internet (...), des photographies auxquelles s'attachent les droits [d'auteur] »²⁴. Remédiant à la diversité des fors compétents sur la base de cette simple accessibilité, la territorialité du droit d'auteur limite toutefois l'appréciation du dommage à celui subi par le titulaire du droit d'auteur dans le seul État de la juridiction saisie. La jurisprudence *Pinckney* commentée dans une précédente chronique se voit ainsi réaffirmée²⁵.

D. Concurrence et propriété intellectuelle

7. — La seule décision sur la jonction entre droits intellectuels et droit de la concurrence concerne un développement particulièrement significatif des brevets liés à des normes technologiques, qui fait l'objet de l'attention des autorités de la concurrence depuis quelques années²⁶. Des abus de position dominante ont déjà été constatés de la part d'entreprises titulaires de brevets sur des technologies intégrées dans un standard soumis à normalisation (cas des *standard-essential patents*), principalement lorsque ces entreprises dissimulent l'existence de ces brevets lors du processus d'adoption de la norme pour ensuite réclamer des redevances élevées à tout utilisateur de leur brevet, ceux-ci n'ayant pas d'autre choix que de recourir à cette technologie essentielle à la norme²⁷. Outre la sanction possible du droit de la concurrence, la régulation des organismes de standardisation impose désormais dans une majorité des cas que le brevet soit divulgué et que son titulaire s'engage à accorder une licence à des conditions équitables et non discriminatoires (dite licence FRAND pour Fair, Reasonable And Non-Discriminatory).

Cela emporte-t-il pour autant renonciation à une possible action en cessation contre l'utilisateur d'un brevet lorsqu'une licence n'a pu être conclue, par défaut d'accord sur ses conditions ? C'est à cette question que la Cour devait répondre dans une affaire où le titulaire du brevet essentiel à la norme et l'utilisateur de la technologie n'étaient pas parvenus à un accord sur la conclusion d'une licence²⁸. Deux courants de jurisprudence existaient sur cette question spécifique. Une décision de la Cour fédérale de justice allemande considérait que l'abus était constitué par une action en cessation si le défendeur avait proposé de manière inconditionnelle au titulaire du brevet de conclure un contrat de licence et que ce dernier était tenu de l'accepter²⁹. En revanche, la Commission européenne, dans une communication de griefs adressée à la société Samsung, semble considérer qu'une action serait abusive si le titulaire du brevet essentiel à un standard a indiqué à l'organisme de normalisation qu'il accorderait des licences à des conditions FRAND et que le contrefacteur est disposé à négocier une

(13) *Ibidem*, § 28. (14) Voy. notamment C.J., 29 janvier 2008, *Promusicae*, aff. C-275/06, §§ 65-70. (15) *Ibidem*, § 41. (16) C.J., 16 juillet 2015, *Diageo Brands BV*, aff. C-681/13, § 68. (17) *Ibidem*, § 80. (18) C.J., 22 janvier 2015, *Pez Hejduk*, aff. C-441/13. (19) Il s'agit d'une autre décision que celle que nous venons de commenter au n° 4. Voy. C.J., 5 juin 2014, *Coty Germany*, aff. C-360/12. (20) *Ibidem*, § 18. (21) *Ibidem*, § 20. (22) *Ibidem*, §§ 24-25. (23) *Ibidem*, § 32. (24) *Ibidem*, § 34. (25) C.J., 3 octobre 2013, *Pinckney*, aff. C-170/12. (26) Communiqué de presse de la Commission européenne dans l'affaire *Samsung*, IP/12/1448, 21 décembre 2012 ; N. Petit, « Les accords de normalisation en droit européen de la concurrence », actes du colloque de l'AFEC-IRPI, *Propriété intellectuelle et droit de la concurrence : pour une réconciliation*, Lexis Nexis, Coll. IRPI, 2012, pp. 35-50. (27) Commission européenne, 9 décembre 2009, *Rambus*, COMP/38.636. (28) C.J., 16 juillet 2015, *Huawei technologies c. ZTE Corp.*, aff. C-170/13. (29) *Bundesgerichtshof* 6 mai 2009, *Orange Book*, KZR 39/06.

Chroniques

telle licence³⁰. Dans ce deuxième cas, peu importe que les parties ne s'entendent pas sur le contenu de la licence ou sur le montant des redevances pour que l'action en cessation soit contraire à l'article 102 TFUE.

8. — La Cour parvient à une solution de compromis qui paraît assez équilibrée et fournit un véritable code de comportement aux deux parties³¹. Elle considère qu'un titulaire d'un brevet essentiel, qui s'est engagé à accorder des licences FRAND, conserve le droit d'agir en contrefaçon ou en cessation si, au préalable, il a averti le contrefacteur de ce qui lui est reproché précisément et si, après que ce dernier ait exprimé sa volonté de conclure une licence aux conditions FRAND, le titulaire du brevet lui transmet une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions³². De son côté, le contrefacteur ne peut poursuivre l'exploitation du brevet sans donner suite à cette offre avec diligence conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi. Il doit alors faire une contre-offre dans un bref délai et constituer une sûreté appropriée d'un montant de redevances correspondant au nombre d'actes d'exploitation de la technique brevetée préalablement à la conclusion d'un contrat³³. En l'absence d'un accord entre les parties, elles peuvent demander que le montant de la redevance soit déterminé par un tiers indépendant statuant à bref délai.

L'arrêt insiste particulièrement sur les attentes légitimes qui sont créées par l'engagement de délivrer des licences FRAND³⁴ tout en reconnaissant que cet engagement souscrit auprès de l'organisme de standardisation « ne saurait vider de leur substance les droits garantis à ce titulaire par les articles 17, § 2, et 47 de la Charte »³⁵.

2 Droit d'auteur et droits voisins

A. Les droits exclusifs

1. Droit de communication au public

9. — Dans une nouvelle décision relative à la fourniture d'hyperliens³⁶, la juridiction de l'Union déplace la question du droit de communication au public vers les droits voisins. Il s'agissait d'hyperliens vers la retransmission en ligne de compétitions de hockey par une chaîne de télévision payante, cette dernière invoquant un acte de communication au public par ces hyperliens, le contenu n'étant pas accessible librement aux internautes.

En droit européen, l'acquis de l'Union se limite pour les droits voisins, et notamment ceux des radiodiffuseurs, au droit de mise à disposition au public. Il n'est pas requis des États membres qu'ils confèrent un droit de communication au public plus étendu, par exemple une retransmission en direct d'émissions, ce qui était le cas en l'espèce. La Cour insiste sur l'harmonisation opérée par la directive 2001/29 qui n'est que partielle et ne visait qu'à répondre à une volonté d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur³⁷. Il en résulte que « les États membres doivent se voir reconnaître la possibilité de prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit

d'auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la directive 2006/115 en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public »³⁸ et notamment un droit exclusif de communication au public, « étant entendu qu'un tel droit ne doit, comme le prévoit l'article 12 de la directive 2006/115, en aucune façon affecter la protection du droit d'auteur »³⁹.

On peut toutefois s'interroger sur le fait que la Cour ne considère pas que des différences entre États membres sur la reconnaissance d'un droit de communication sur internet au bénéfice des organismes de radiodiffusion soient susceptible d'affecter le marché intérieur. À l'heure où la Commission européenne entend renforcer l'harmonisation du droit d'auteur pour favoriser la diffusion d'œuvres, notamment audiovisuelles, entre États membres, il semble peu logique d'affirmer que la communication sur internet n'a pas d'incidence transfrontière.

10. — Il est difficile de résister à inclure dans cette chronique la décision de la Cour adoptée en dehors de la période couverte, fin novembre 2015, qui considère que la diffusion de programmes télévisés par la technique dite de l'injection directe, soit par un envoi du signal de l'organisme de radiodiffusion à des distributeurs déterminés, ne constitue pas un acte de communication au public⁴⁰. La conséquence de cette qualification pourrait être que les radiodiffuseurs qui ne recourent plus qu'à cette technique de diffusion ne se sentent plus redevables de droits d'auteur pour des actes de communication. Nous y reviendrons dans notre prochaine chronique.

2. Droit de distribution

11. — Le droit de distribution se caractérise par le transfert de propriété du support de l'œuvre. Un recours préjudiciel du *Hoge Raad* hollandais posait la question de l'application du droit de distribution et de son corollaire, l'épuisement, au transfert d'une œuvre d'un support à un autre et à la revente de ces nouveaux supports⁴¹. Si la Cour ne peut se prononcer sur le droit d'adaptation, faute d'harmonisation européenne⁴², elle considère que le procédé d'entoilage, qui consiste à transférer l'encre d'affiches sur des supports de toiles, est un acte de reproduction⁴³.

Mais ce n'était pas vraiment la question qui lui était posée. S'agissant de l'épuisement, deux conditions sont rappelées : l'original de l'œuvre ou des copies de celle-ci ont été mises dans le commerce par le titulaire de droit ou avec son consentement et cette commercialisation doit avoir eu lieu dans l'Union européenne. Or, lorsque l'objet mis en circulation est modifié ou son support remplacé, un nouvel objet est créé, sur lequel le consentement de l'auteur n'a pu porter⁴⁴. Le raisonnement des juges est également économique, insistant sur l'exigence d'une rémunération appropriée des auteurs qui doit être en rapport raisonnable avec la valeur économique de l'objet protégé. En l'espèce, la valeur économique des toiles réalisées à partir des affiches est bien supérieure à ces dernières et priver les ayants droit de l'application du droit de distribution les priverait de cette valeur économique⁴⁵. Le droit de distribution paraît ainsi apte à intervenir dans des hypothèses que certains droits nationaux réglaient par le droit de destination, dont l'intérêt paraît s'amenuiser⁴⁶.

(30) Communiqué de presse n° IP/12/1448 et MEMO/12/1021 du 21 décembre 2012. (31) Voy. le développement des divers étapes auxquels doit se soumettre le titulaire du brevet, C.J., 16 juillet 2015, *Huawei technologies c. ZTE Corp.*, aff. C-170/13, §§ 60-69. (32) *Ibidem*, § 71. (33) *Ibidem*, §§ 66-67.

(34) *Ibidem*, § 53. (35) *Ibidem*, § 59. (36) C.J., 26 mars 2015, *C More Entertainment*, aff. C-279/13. (37) *Ibidem*, § 29. (38) *Ibidem*, § 33. (39) *Ibidem*, § 35.

(40) C.J., 19 novembre 2015, *SBS Belgium*, aff. C-325/14. (41) C.J., 22 janvier 2015, *Art & Allposters*, aff. C-419/13. (42) *Ibidem*, § 26. (43) *Ibidem*, § 43.

(44) *Ibidem*, § 46. (45) *Ibidem*, § 48. (46) S. Dusollier, « Heurs et malheurs du droit de destination », *Auteurs & Média*, 2010, pp. 450-457.

12. — L'on savait déjà que le droit de distribution est une notion autonome du droit de l'Union et se caractérise par un transfert de propriété⁴⁷, qui peut comprendre une série d'opérations allant, à tout le moins, de la conclusion d'un contrat de vente à l'exécution de celui-ci par la livraison à un membre du public⁴⁸, ainsi que l'expédition du bien dans l'Union européenne suite à une commande en ligne⁴⁹. La Cour poursuit sa délimitation du droit de distribution en y incluant l'offre de vente ou la publicité ciblée concernant l'original ou une copie d'une œuvre, même si cette publicité ne donne pas lieu à l'acquisition de l'objet protégé par un acheteur de l'Union⁵⁰. La condition est toutefois que « la publicité incite les consommateurs de l'État membre dans lequel ladite œuvre est protégée par le droit d'auteur à en faire l'acquisition »⁵¹. Le droit de distribution acquiert de la sorte une étendue particulièrement large.

13. — Signalons enfin une décision *a priori* étrangère à la propriété intellectuelle, puisqu'il s'agissait de déterminer si le taux réduit de T.V.A. appliqué par la France aux *e-books* était autorisé⁵². Dans ce contexte, l'opération de mise à disposition de livres électroniques sur des plates-formes de vente en ligne est qualifiée de prestation de services et non de livraison de biens, une qualification qui pourrait contribuer à la non application du principe de l'épuisement aux opérations de téléchargement de contenus protégés par le droit d'auteur, à l'inverse de ce qu'a décidé la Cour dans l'affaire *UsedSoft*⁵³.

3. Droit de suite

14. — Les décisions sont rares sur le droit de suite en droit d'auteur. Un arrêt de février 2015 limite l'harmonisation intervenue aux questions qui sont susceptibles d'affecter le fonctionnement du marché intérieur et préserve une certaine liberté de manœuvre aux États membres pour le reste⁵⁴. La Cour reconnaît notamment que les vendeurs ou professionnels du marché de l'art désignés par la législation nationale comme redevables du droit de suite, puissent convenir par contrat « lors de la revente, avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que cette dernière supporte définitivement le coût de la redevance due à l'auteur au titre du droit de suite étant entendu qu'un tel arrangement contractuel n'affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur »⁵⁵.

B. Copie privée et compensation équitable

15. — Dans la longue litanie des décisions sur la compensation pour copie privée ou reprographie, la Cour de justice n'est-elle pas en train de se perdre ? On se le demande à la lecture de la décision *Copydan* dont le côté très abstrait a de quoi rendre perplexe⁵⁶. Une fois de plus, il s'est agi d'un débiteur de la compensation pour copie privée, Nokia en l'occurrence, qui rechignait à la payer, invoquant toute une série d'arguments tentant de démonter le régime même de cette compensation et, en particulier, contestant que des copies privées soumises à redevance étaient effectuées sur les cartes mémoire des téléphones portables qu'il commercialise. Pas moins de six questions préjudicielles, comprenant de multiples sous-questions, étaient posées à la cour.

Après avoir rappelé la large marge d'appréciation des États dans la détermination des redevables, forme, modalités, et montant de la compensation équitable (pour autant qu'elle reste liée au préjudice subi par les titulaires de droits), la Cour inclut sans réserve les supports et équipements plurifonctionnels dans le champ d'application de la redevance pour copie privée, en raison de leur simple capacité à réaliser des reproductions⁵⁷, même si le fait que la fonction de copie privée soit secondaire pour certains appareils, puisse être pertinent dans la détermination du montant de la compensation. Si cette fonction n'est quasiment pas utilisée, cela pourrait même résulter dans un préjudice minime non soumis à l'obligation de compensation, en vertu du considérant 35 de la directive 2001/29⁵⁸.

Invokant un argument classique du « pourquoi-moi-mais-pas-l'autre- ? », Nokia a ensuite rappelé que les mémoires internes de lecteurs MP3 n'étaient pas soumises à la redevance pour copie privée. La Cour prohibe cette inégalité de traitement et requiert du juge national qu'il vérifie si cette différence peut être objectivement justifiée, ce qui pourrait être le cas « dans l'hypothèse où, pour les composants intégrés susceptibles d'être utilisés à des fins de reproduction et contrairement à ce qui prévaut pour les supports détachables en cause au principal, les titulaires de droits perçoivent une compensation équitable sous une autre forme »⁵⁹.

Revenant ensuite sur la perception d'une redevance même sur les équipements destinés à des utilisateurs professionnels, la Cour rappelle sa jurisprudence précédente, qui autorise la perception de la redevance auprès de professionnels si cela est justifié par des difficultés pratiques, mais insiste sur l'effectivité du système de remboursement que doivent mettre en place les États en faveur des utilisateurs professionnels s'étant acquittés de la redevance⁶⁰.

16. — Plus troublante est la réponse donnée à la Cour quant aux conséquences de l'éventuelle autorisation donnée par l'auteur à la copie. On pourrait penser que si la copie est autorisée, elle ne relève plus de l'exception et n'entraîne aucun préjudice pour l'auteur ni compensation. Lasse, la juridiction de l'Union prend le temps d'expliciter ce qu'elle avait esquissé dans son arrêt *VG Wort*⁶¹, analysé dans une précédente chronique. L'autorisation de la copie par le titulaire du droit d'auteur n'a en effet aucun effet sur la redevance pour copie privée ; la simple possibilité d'utiliser les fichiers mis à disposition de l'utilisateur à des fins de reproduction suffit pour justifier le droit à compensation⁶². Une telle autorisation n'a de surcroît aucun impact sur le préjudice subi par l'ayant droit, ce qui ne manque pas d'étonner, un rapport de la Commission européenne sur les redevances pour copie privée ayant au contraire considéré, plutôt logiquement, qu'il fallait éviter les doubles paiements, l'un versé par l'utilisateur en contrepartie de l'accès à l'œuvre et de l'autorisation d'en faire des copies, l'autre versé dans le cadre de la compensation pour copie privée⁶³. La Cour poursuit toutefois en précisant, de manière assez énigmatique, que « ladite autorisation [étant] dénuée d'effets juridiques, elle ne saurait faire naître, en soi, une obligation de paiement d'une quelconque rémunération, au titre de la reproduction à titre privé, par

(47) C.J., 17 avril 2008, *Peek & Cloppenburg c. Cassina*, aff. C-456/06. (48) C.J., 21 juin 2013, *Donner*, aff. C-5/11. (49) C.J., 6 février 2014, *Blomqvist*, aff. C-98/13, § 29. (50) C.J., 13 mai 2015, *Dimensione Direct Sales*, aff. C-516/13. (51) *Ibidem*, § 31. (52) C.J., 5 mars 2015, *Commission européenne c. République française*, aff. C-479/13. (53) C.J., 3 juillet 2012, *Usedsoft*, aff. C-128/11. (54) C.J., 26 février 2015, *Christie's France*, aff. C-41/14, §§ 28-29. (55) *Ibidem*, § 32. (56) C.J., 5 mars 2015, *Copydan*, aff. C-463/12. (57) *Ibidem*, §§ 25-26. (58) *Ibidem*, § 28. (59) *Ibidem*, § 40. (60) *Ibidem*, § 55. (61) C.J., 27 juin 2013, *VG Wort*, aff. jointes C-457/11 à C-460/11. (62) *Ibidem*, §§ 64-65. (63) A. Vitorino, *Recommendations resulting from the mediation on private copying and reprography levies*, 31 janvier 2013, p. 6, disponible sur http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/levy_reform/index_fr.htm.

Chroniques

l'utilisateur des fichiers concernés au titulaire de droits qui a autorisé leur utilisation »⁶⁴. Si cet attendu signifie que le titulaire de droit d'auteur ne peut obtenir de rémunération pour un acte de reproduction qu'il autorise, cela mettrait l'exercice du droit exclusif au second rang derrière l'application de l'exception. Les juges de Luxembourg ont-ils voulu dire que l'exception primait sur les droits de l'auteur qui ne pouvaient y déroger ?

Dans le même sens, l'arrêt considère que l'utilisation de mesures techniques de protection qui pourraient empêcher en pratique la réalisation de copies privées influe non pas sur la compensation équitable due mais bien potentiellement sur le montant de celle-ci, si l'État membre en tient compte⁶⁵. La directive 2001/29 qui instaure l'exception de copie privée détermine toutefois que les États ont l'obligation (et non la faculté comme le prétend la Cour) de tenir compte de l'existence des mesures techniques dans la détermination de la compensation équitable.

17. — Une question visait enfin la possibilité de réaliser des copies privées à partir de l'équipement d'un tiers. Le caractère un peu sibyllin de la question ne permet pas d'en comprendre parfaitement le contexte. Mais l'enjeu était important car de nombreux actes de copie privée sont désormais réalisés dans l'environnement digital par des tiers pour les utilisateurs. À titre d'exemples les copies de programmes télévisés faites en ligne par les opérateurs fournissant l'accès à ces programmes (catch-up TV ou nPVR) ainsi que les copies faites sur le cloud des contenus achetés par les utilisateurs. Malheureusement la Cour n'a pas daigné répondre à cette question pourtant essentielle, considérant qu'il ne s'agissait pas là d'un point harmonisé par le législateur européen. Elle se contente de préciser que « c'est exclusivement une personne physique, laquelle effectue les copies de l'œuvre protégée considérée pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales » qui est le bénéficiaire de l'exception⁶⁶. Mais entend-elle pour autant exclure les copies commandées par une personne physique à un tiers qui les réalise techniquement ? Le principe d'interprétation stricte de l'exception, rappelé par la juridiction⁶⁷, pourrait apporter une réponse positive à cette question.

18. — Une autre décision relative à la reprographie marquera l'année 2015. Elle est toutefois en dehors de la période couverte par cette chronique ce qui justifie que nous n'en donnions cette année qu'un avant-goût. Par l'arrêt *Reprobel*⁶⁸, les juges de Luxembourg mettent à mal de nombreux aspects du régime belge de redevance pour reprographie. L'octroi d'une moitié des rémunérations perçues aux éditeurs, sans que ceux-ci ne doivent prouver qu'ils sont cessionnaires du droit de reprographie ou sans qu'ils doivent faire bénéficier les auteurs d'une part des rémunérations perçues, n'a pas plu à la Cour qui considère que ce droit particulier n'est pas conforme au droit de l'Union. On ne s'étonnera pas que l'arrêt ait fait grand bruit dans le milieu de l'édition.

C. Protection des bases de données

19. — Deux décisions sur le droit *sui generis* des bases de données ouvrent et closent la période examinée. Elles sont toutes les deux assez interpellantes⁶⁹.

20. — La première concernait une base de données d'horaires et de tarifs de vols d'avion qui avait fait l'objet d'une utilisation par un comparateur de prix. Les conditions contractuelles de la compagnie d'aviation, en l'occurrence RyanAir, interdisaient toute réutilisation de ses données⁷⁰. Le juge hollandais n'avait pas accordé à la base de données la protection par le droit *sui generis*, à défaut d'investissement substantiel, mais s'interrogeait sur la validité de clauses contractuelles qui interdisaient l'extraction de parties même non substantielles de la base de données. Une telle reprise de parties non substantielles constitue une exception au droit *sui generis*, à laquelle le contrat ne peut déroger.

La Cour, saisie de la question, y répond bien étrangement. Si l'exception est impérative dit-elle, ce n'est que dans le cadre de la protection du droit *sui generis*. Si la base de données ne répond pas aux conditions de cette protection, les exceptions qu'elle prévoit ne se voient pas reconnaître le statut impératif visé par la directive 96/9⁷¹. Le raisonnement est très abstrait car si une disposition juridique se voit reconnaître une nature impérative c'est bien parce qu'on considère que l'intérêt qu'elle représente ne doit pas être écarté par les parties, en aucune manière. En outre, l'arrêt semble implicitement considérer que si seul le contrat peut apporter la protection, celle-ci est très réduite et que la sauvegarde des droits de l'utilisateur à extraire et utiliser des parties non substantielles n'est pas essentielle. Mais c'est oublier que, sur internet, toute utilisation d'une base de données peut faire l'objet d'un contrat, ce qui va imposer la protection contractuelle à tout utilisateur. Des parties non substantielles d'une base de données peuvent ainsi être interdites de réutilisation pour tout utilisateur d'une base de données, alors que l'équilibre achevé par la directive de 1996 les avait exemptées de toute protection.

Un paragraphe étonne également dans cet arrêt. Il dispose que « s'agissant, en revanche, d'une base de données à laquelle la directive 96/9 n'est pas applicable, son créateur ne bénéficie pas du régime de protection juridique institué par cette directive, si bien qu'il ne peut revendiquer une protection de sa base de données que sur le fondement du droit national applicable »⁷². Mais l'arrêt *Football Dataco* de 2012 avait rejeté toute autre protection nationale d'une base de données que les protections par le droit d'auteur ou le droit *sui generis* instituées par la directive⁷³.

21. — Tout aussi marquée par une interprétation très large de la protection des bases de données, une deuxième décision revient, et c'est une première, sur la notion même de base de données et l'applique aux données d'une carte topographique⁷⁴. La question de la juridiction de renvoi portait sur l'interprétation de la notion d'« éléments indépendants », qu'elle définit comme des « éléments séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu informatif, littéraire, artistique, musical ou autre s'en trouve affectée »⁷⁵. La Cour considère que des données géographiques peuvent être considérées comme un élément indépendant si l'extraction de ces données de la carte topographique n'af-

(64) C.J., VG Wort, op. cit., § 66. (65) Ibidem, § 73. (66) Ibidem, § 83. (67) Ibidem, § 87. (68) C.J., 12 novembre 2015, *Hewlett Packard c. Reprobel*, aff. C-572/13 (69) C.J., 15 janvier 2015, *Ryanair*, aff. C-30/14. (70) Ibidem. (71) Ibidem, § 39. (72) Ibidem, § 44. (73) C.J., 1^{er} mars 2012, *Football Dataco*, aff. C-604/12, § 52. (74) C.J., 29 octobre 2015, *Freistaat Bayern c. Verlag Esterbauer*, aff. C-490/14. (75) Ibidem, § 17.

fecte la valeur de leur contenu informatif qui reste autonome après extraction⁷⁶. Cette position semble considérer que la valeur propre de chaque donnée (pour chaque tiers intéressé par ces données) alliée au fait que, rassemblées, les données gagnent une valeur nouvelle⁷⁷, suffit à qualifier les données d'éléments indépendants.

22. — La Cour opère ainsi une erreur d'interprétation fondamentale. L'indépendance des éléments dont il est question dans la définition de la base de données réfère selon nous au fait que chaque donnée n'a pas besoin des autres pour fournir toute sa valeur. Le numéro de téléphone de chaque personne reprise dans un annuaire ne dépend pas des autres coordonnées d'abonnés. À l'inverse, les divers chapitres d'un livre ne constituent pas une base de données car ils dépendent les uns des autres pour former l'histoire et la trame du livre.

Chaque donnée sur une carte géographique a bien entendu une valeur mais la carte n'est pas une base de données car chacune des données qu'elle contient a besoin de l'entièreté de la carte. Trouver la valeur de chaque donnée dans le fait qu'elle procure une information à l'utilisateur qui l'extrait, comme le fait la Cour, est particulièrement non pertinent car c'est la notion même de donnée de fournir une information. La décision opère ainsi un glissement très dangereux vers une protection par le droit des bases de données de tout ensemble de données quelle qu'en soit l'organisation. L'explication qu'elle donne du critère fonctionnel qui régirait la notion de base de données, soit le fait que la protection juridique vise « à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de l'information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d'activités »⁷⁸ a de quoi inquiéter car la directive de 1996 n'a pas pour but de protéger toutes les données produites par la société de l'information, mais uniquement d'encadrer la protection d'un produit disposant ces données en un ensemble organisé de manière systématique ou méthodique et dont les données sont accessibles individuellement à la suite d'une recherche. Il s'agit là de deux autres conditions de la définition de la base de données, qui n'ont pas été appliquées par la Cour à la carte topographique. Sur base de celles-ci, le juge national de renvoi pourrait, on l'espère, ne pas accorder la protection à ces cartes.

D. Activité législative

23. — Sur le plan législatif, l'année 2015 fut celle de l'annonce d'une profonde réforme du droit d'auteur. Peu de mois après son entrée en fonction, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a publié une communication détaillant l'agenda de la Commission des prochaines années pour parvenir à un marché intérieur digital⁷⁹. Le droit d'auteur y est appelé à se moderniser pour favoriser l'accès transfrontière aux contenus protégés.

24. — En parallèle, le Parlement européen s'est saisi de la question de la révision du droit d'auteur et a confié la rédaction du rapport devant mener à une résolution en la matière à l'élue allemande du Parti Pirate, Julia Reda, ce qui n'a pas été sans crisper

les titulaires de droit d'auteur. Mais la résolution finalement adoptée n'est pas aussi radicale qu'on pouvait l'attendre, tant Mme Reda a dû atténuer nombre de ses propositions initiales.

Cette résolution, qu'on continue à appeler le rapport Reda⁸⁰, oscille entre protection et rémunération des créateurs et ouverture du droit d'auteur vers plus de libertés et d'équilibre entre les divers intérêts en présence, au point d'en devenir parfois contradictoire. Par exemple, la territorialité du droit d'auteur est maintes fois rappelée ainsi que la nécessité dans certains secteurs de conclure des licences territoriales, ce qui ne doit pas empêcher de résoudre le problème de la géolocalisation et de la portabilité des contenus. Le rapport insiste sur une meilleure protection contractuelle des auteurs et une garantie d'une meilleure rémunération.

Du côté des limitations du droit d'auteur, le Parlement demande à la Commission de travailler à une plus forte harmonisation de la durée, sans allongement de celle-ci, de protéger les œuvres du domaine public et de réfléchir à la possibilité pour les auteurs de renoncer à leurs droits, d'examiner une possible révision des exceptions en améliorant leur harmonisation pour les rendre applicables à travers les frontières du marché intérieur, voire de rendre certaines exceptions obligatoires. Si les exceptions relatives aux bibliothèques, à l'éducation, aux personnes handicapées, à la parodie, à la liberté de panorama (une exception qui aura fait le buzz médiatique lors de la discussion au Parlement) sont particulièrement mises en avant, la résolution examine également la possibilité d'autoriser les créations des utilisateurs (également appelées usages transformatifs) et le *text and data mining*. L'introduction d'une exception ouverte et flexible (de type *fair use*) a finalement été abandonnée bien que le Parlement en appelle à plus de flexibilité dans l'interprétation et l'application des exceptions.

25. — La Commission a du pain sur la planche et a annoncé un train de mesures pour les deux années à venir. Un projet de règlement sur la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne et une communication intitulée *Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur* ont déjà été rendus publics le 9 décembre 2015. Nous les analyserons avec les autres initiatives annoncées pour le printemps 2016 dans notre prochaine chronique.

3 Droit des brevets

A. Le brevet européen à effet unitaire

26. — Nous avons analysé au titre 1 de la présente chronique les décisions sur l'ultime recours de l'Espagne contre le brevet unitaire⁸¹. Pour le reste, les discussions se poursuivent sur la mise en place du brevet unitaire, principalement sur la fixation des redevances, et de la juridiction unifiée.

B. Objet brevetable

27. — L'arrêt *Brüstle* en 2012⁸² avait précisé la notion d'embryon humain, objet exclu de la brevetabilité par l'article 6 de la directive 98/84 sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques, en y

(76) *Ibidem*, §§ 21-22. (77) *Ibidem*, § 23. (78) *Ibidem*, § 16. (79) *Digital Single Market initiative*, 6 mai 2015, COM(2015) 192 final. (80) European Parliament resolution of 9 July 2015 on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (2014/2256(INI)). (81) *Voy. supra*, n° 1. (82) C.J., 18 octobre 2011, *Brüstle*, aff. C-34/10.

Chroniques

incluant tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer⁸³.

La brevetabilité des cellules souches revient devant la juridiction de l'Union en raison du refus du Royaume-Uni de délivrer un brevet sur des méthodes de production de lignes de cellules souches humaines pluripotentes à partir d'ovocytes activés par voie de parthénogenèse⁸⁴. Alors que l'arrêt *Brüstle* attachait la notion d'embryon humain au développement d'un être humain, en l'espèce, la demande de brevet portait sur un parthénote humain, soit un ovocyte activé chimiquement et électriquement pour se diviser et se développer. La juridiction de renvoi insistant sur le fait que ce composé de cellules ne dispose pas toutefois, selon les connaissances scientifiques actuelles, de la capacité intrinsèque de se développer à terme en un être humain, la Cour va considérer que l'exclusion de la brevetabilité n'y est pas applicable⁸⁵. C'est toutefois au juge national de vérifier cette absence de capacité de développement en un être humain⁸⁶.

L'arrêt, très court, paraît mettre un terme à la controverse sur la brevetabilité des cellules souches⁸⁷ en Europe et réaffirme, à l'instar de la décision *Brüstle*, que la directive 98/44 n'a pas pour objet de réglementer l'utilisation d'embryons humains dans le cadre de recherches scientifiques.

C. Procédures d'opposition

28. — Une question récurrente en matière d'opposition à un brevet européen est la possibilité pour une division d'opposition de se prononcer sur la clarté des revendications d'une demande de brevet amendée pour y ajouter des revendications dépendantes. Le manque de clarté des revendications n'est pas normalement un motif d'opposition. La grande chambre de recours de l'O.E.B. se prononce de manière décisive sur la question de l'examen de la clarté des brevets après leur délivrance⁸⁸. La grande chambre permet l'examen de la clarté des revendications uniquement lorsque l'ajout d'une revendication dépendante introduit un manque de clarté au sens de l'article 84 de la Convention sur le brevet européen, mais tout amendement ne peut pas permettre un réexamen du brevet dont les revendications initiales étaient déjà peu claires et précises.

D. Certificats complémentaires de protection (C.C.P.)

29. — En matière de C.C.P., la jurisprudence européenne se concentre sur deux questions : d'une part, la date de première autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) et, d'autre part, la délimitation de l'objet de la protection, entre principe actif couvert par le brevet et médicament visé par l'A.M.M. Les décisions de 2015 ne dérogent pas à la règle. La Cour affirme, d'abord, que la date de première A.M.M. dans l'Union est définie par le droit de l'Union et non par les droits nationaux (ce qui faisait peu de doute)⁸⁹ et

qu'elle réfère à la date de la notification de la décision portant l'A.M.M. à son destinataire⁹⁰.

S'agissant de l'objet du C.C.P., la Cour refuse l'octroi d'un second C.C.P. sur une combinaison d'un principe actif, pour lequel un C.C.P. a déjà été obtenu et constitue seul l'objet de l'invention brevetée, et une autre substance relevant du domaine public⁹¹. Il est intéressant de noter que la justification avancée par les juges de l'Union est la volonté de préserver tous les intérêts en jeu, y compris ceux de santé publique et l'encouragement de la recherche publique⁹². Une autre décision accepte qu'un principe actif puisse donner lieu à l'octroi d'un C.C.P. lorsque ce principe actif est en liaison covalente avec d'autres principes actifs entrant dans la composition d'un médicament⁹³ à condition que ce principe actif relève des indications thérapeutiques couvertes par les termes de l'A.M.M.⁹⁴.

4 Droit des marques

A. Validité de la marque

1. Caractère distinctif de la marque

30. — N'a pas été considérée comme distinctive par le Tribunal de l'Union européenne la représentation d'une ligne ondulée pour des vêtements, chaussures et accessoires⁹⁵ à défaut d'aptitude de ce signe à distinguer ces produits des habitudes du secteur⁹⁶. La dénomination « bateaux mouches » s'est une nouvelle fois vue déclarée dépourvue de caractère distinctif selon le règlement sur la marque communautaire (R.M.C.), pour des services de construction navale, au motif qu'il s'agit d'un terme générique désignant un type d'embarcation⁹⁷. À noter que la Cour avait par le passé déjà confirmé le caractère générique de ce signe pour des services touristiques⁹⁸. Les signes figuratifs représentant le graphisme d'un plateau d'un jeu de société ont aussi été refusés notamment pour des jeux, ordinateurs et programmes de jeux, car ils s'identifient exclusivement à l'apparence extérieure du produit⁹⁹.

31. — Il a également été jugé que l'ajout d'un élément figuratif à une marque verbale n'était pas susceptible d'altérer sa distinctivité, notamment en raison de sa petite taille et de son absence d'originalité¹⁰⁰. De même en est-il de l'ajout de signes verbaux, tels que « bio » ou « deluxe » eu égard à leur nature descriptive ou générique¹⁰¹, et de l'ajout du terme « line », en relation avec une ligne de produits ou services¹⁰². De même, le fait d'intégrer la marque à d'autres marques du titulaire n'a pas davantage mis en danger son caractère distinctif dès lors qu'il s'agissait « plutôt d'un élément juxtaposé, substitué à une lettre, maintenant son indépendance et ne constituant pas une unité dans le cadre desdites autres marques »¹⁰³.

32. — L'année étudiée a vu de nombreux signes disqualifiés en raison de leur caractère promotionnel. Les signes verbaux

(83) C.J., 18 décembre 2014, *international Stem Cell*, aff. C-364/13. (84) *Ibidem*, § 38. (85) *Ibidem*, § 33. (86) *Ibidem*, § 36. (87) *Ibidem*, § 22. (88) Grande chambre de recours de l'O.E.B., 24 mars 2015, G3/14. (89) C.J., 6 octobre 2015, *Seattle Genetics*, aff. C-471/14, § 28. (90) *Ibidem*, § 40. (91) C.J., 12 mars 2015, *Actavis Group*, aff. C-577/13, § 39. (92) *Ibidem*, § 36. (93) C.J., 15 janvier 2015, *Forsgren*, aff. C-631/13, § 29. (94) *Ibidem*, § 40. (95) Trib., 6 novembre 2014, *Vans, Inc. c. O.H.M.I.*, T-53/13. (96) *Ibidem*, § 73. (97) Trib., 26 mars 2015, *Compagnie des bateaux mouches c. O.H.M.I.*, aff. T-72/14, § 38. (98) C.J., 24 septembre 2009, *Bateaux mouches c. O.H.M.I.*, aff. C-78/09 P et C.J., 11 décembre 2014, *Compagnie des bateaux mouches c. O.H.M.I.*, aff. C-368/14 P. (99) Trib., 3 mars 2015, *Schmidt Spiele GmbH c. O.H.M.I.*, aff. jointes T-492/13 et T-493/13, § 3. (100) Trib., 23 septembre 2015, *L'Oréal c. O.H.M.I.*, aff. T-426/13, § 30. (101) *Ibidem*, § 31. (102) Trib., 16 avril 2015, *Matratzen Concord c. O.H.M.I.*, aff. T-258/13, § 26. (103) Trib., 23 septembre 2015, *Deutsche Rockwool Mineralwoll c. O.H.M.I. et Recticel*, §§ 54 et 57. (104) Trib., 17 décembre 2014, *Lidl Stiftung*, aff. T-344/14.

« Deluxe » pour des produits alimentaires¹⁰⁴, « Splendid » pour des sacs et ceintures¹⁰⁵, « Be Happy » pour de la confiserie¹⁰⁶ ou « Pianissimo » pour des lave-linge¹⁰⁷ ont par exemple été refusés. Pour le même motif, Volkswagen a essuyé le refus des signes suivants pour des voitures : « Extra »¹⁰⁸, « Competition »¹⁰⁹, « Ultimate »¹¹⁰, « Choice »¹¹¹.

En revanche, le Tribunal a accepté le terme « Hot ! » pour des savons et des compléments alimentaires en dépit des significations avantageuses « sexy », « à la mode » et « attirant » de ce terme. Il ne s'agissait là selon le Tribunal que d'une évocation vague et indirecte d'une qualité des produits en cause¹¹². Le Tribunal justifie aussi sa décision par les autres significations (« chaud » et « épice »), non promotionnelles, du terme¹¹³.

33. — S'agissant de marques tridimensionnelles, le Tribunal a souvent confirmé le refus d'enregistrement de l'O.H.M.I. en raison du fait que, ne s'écartant pas de manière significative des habitudes du secteur, ces signes n'étaient pas en mesure de permettre l'identification de l'origine commerciale des produits pour le public pertinent. Ainsi par exemple le Tribunal a refusé la marque constituée par la forme de la boîte d'un jeu¹¹⁴, la forme de deux gobelets à desserts emballés ensemble dans un carton¹¹⁵ et la forme tridimensionnelle d'un récipient à crème cylindrique blanc et rouge, constitué de deux ouvertures de tailles différentes¹¹⁶.

34. — Des marques bidimensionnelles à motifs se sont aussi vues qualifiées de non distinctives par application de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles car elles coïncidaient en effet avec l'apparence des produits concernés. Ainsi, des marques à motifs de Louis Vuitton, représentant des damiers à trame de couleur grise ou brune, ont été invalidées à défaut de variation notable par rapport à la représentation conventionnelle des damiers dans le secteur¹¹⁷. De même ont été refusés des motifs représentant des points blancs sur un fond de couleur car, en l'absence de contour, ces signes, qui se confondaient avec l'apparence des produits, n'avaient rien d'inhabituel dans les secteurs visés par la demande¹¹⁸.

2. Caractère distinctif acquis par l'usage

35. — Dans une décision rendue sur question préjudicielle relatives à une marque tridimensionnelle, la Cour précise que le demandeur à l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif après l'usage qui en est fait « doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d'une entreprise déterminée »¹¹⁹.

36. — À cet égard l'étude de la jurisprudence du Tribunal durant l'année 2015 met en exergue la difficulté pour les demandeurs de produire des preuves adéquates de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage. En effet, les preuves apportées, parfois nombreuses, sont souvent écartées au motif qu'elles ne portent pas sur la perception du signe par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale. Ainsi dans l'arrêt *Van's*, les éléments de preuve fournis (chiffres de vente, documents publicitaires, page Facebook...) permettent seulement d'établir que le signe dont l'enregistrement a été demandé a été utilisé par la requérante¹²⁰. Ni des impressions de sites internet commercialisant les produits en cause¹²¹, ni des catalogues de revendeurs¹²², ni la possession de noms de domaine correspondant au signe¹²³, ni l'utilisation du signe comme nom commercial ou comme nom d'une exposition dont le succès et la renommée ont été démontrés¹²⁴, n'indiquent que le public pertinent perçoit le signe comme une indication d'origine. Dans l'affaire *Bateaux mouches* déjà évoquée¹²⁵, les documents produits, visant l'activité touristique, ne permettent pas d'apprécier l'acquisition du caractère distinctif par rapport aux services demandés, à savoir des services de construction navale¹²⁶.

Il s'agit aussi pour les preuves de viser l'ensemble du public pertinent. Ainsi, la preuve d'investissements publicitaires et de marketing à destination de secteurs professionnels est insuffisante si elle ne vise pas aussi le consommateur moyen, qui fait également partie du public pertinent¹²⁷. En ce sens, les déclarations du personnel, ou de personnes ayant un lien commercial avec la demanderesse¹²⁸, ou encore celles qui sont rédigées par des professionnels alors que le public pertinent est aussi composé d'utilisateurs finaux¹²⁹, ont été jugées insuffisantes à elles seules.

3. Caractère descriptif de la marque

37. — Ont été déclarés descriptifs, le signe verbal « Essence » pour des cosmétiques qui sont susceptibles de contenir des extraits végétaux, en ce compris des vernis à ongles et des dissolvants¹³⁰, le signe verbal « Kaatsu », pour des produits et services de sport et médicaux, en ce compris des « CD », logiciels, papiers et cartons, en raison de l'utilisation possible ou avérée de ce signe pour désigner une méthode ou technique de musculation¹³¹, et ce en dépit du fait que la demanderesse était l'auteur de ladite méthode et de sa dénomination¹³². Le terme « Original Eau de Cologne » pour de l'eau de Cologne a également été jugé descriptif¹³³, ainsi que « Monaco » pour des services de transports, de divertissement, d'activités sportives et des services d'hébergement, car constitutif d'une indication de la provenance ou de destination géographique des produits, ou du lieu de prestation de services¹³⁴. Chypre s'est quant à elle vue refuser

(105) Trib., 21 mai 2015, *Mo Industries LLC c. O.H.M.I.*, aff. T-203/14, § 11. (106) Trib., 30 avril 2015, *Steinbeck c. O.H.M.I.*, aff. jointes T-707/13 et T-709/13. (107) Trib., 21 janvier 2015, *Grundig Multimedia AG c. O.H.M.I.*, aff. T-11/14. (108) Trib., 28 avril 2015, *Volkswagen AG, AG c. O.H.M.I.*, aff. T-216/14. (109) Trib., 17 septembre 2015, *Volkswagen AG, AG c. O.H.M.I.*, aff. T-550/14, § 25. (110) Trib., 30 septembre 2015, *Volkswagen AG, AG c. O.H.M.I.*, aff. T-385/14. (111) Trib., 28 avril 2015, *Volkswagen AG, AG c. O.H.M.I.*, aff. T-431/14, § 26. (112) Trib., 15 juillet 2015, *Australian Gold c. O.H.M.I.*, aff. T-611/13, § 51. (113) *Ibidem*, § 58. Voy. également C.J., 21 janvier 2010, *Audi AG, aff. C-398/08 P*, § 47. (114) *Ibidem*, § 44. (115) C.J., 2 septembre 2015, *Giorgio Giordis, aff. C-531/14 P*. (116) Trib., 16 juin 2015, *Gako Konietzko c. O.H.M.I.*, aff. T-654/13, § 27. (117) Trib., 28 septembre 2009, *Nanu-Nana & Co c. O.H.M.I.*, aff. T-359/12 et T-360/12. (118) Trib., 10 septembre 2015, *E.E. c. O.H.M.I.*, aff. T-144/14, T-143/14, T-94/14 et T-77/14. (119) C.J., 16 septembre 2015, *Nestlé c. Cadbury, aff. C-215/14*, § 67. (120) Trib., 6 novembre 2014, *Vans, Inc. c. O.H.M.I.*, aff. T-53/13, §§ 103-104. (121) Trib., 8 septembre 2015, *Gold Crest c. O.H.M.I.*, aff. T-714/13, § 20. (122) *Ibidem*. (123) Trib., 23 septembre 2015, *Reed Exhibitions c. O.H.M.I.*, aff. T-633/13, § 117. (124) Trib., 23 septembre 2015, *Reed Exhibitions c. O.H.M.I.*, aff. T-633/13, §§ 91-96. (125) *Supra*, n° 30. (126) Trib., 26 mars 2015, *Compagnie des bateaux mouches c. O.H.M.I.*, aff. T-72/14, § 70. (127) Trib., 23 septembre 2015, *Reed Exhibitions c. O.H.M.I.*, aff. T-633/13, § 115. (128) Trib., 6 novembre 2014, *Vans, Inc. c. O.H.M.I.*, aff. T-53/13, § 105 ; Trib., 23 septembre 2015, *Reed Exhibitions c. O.H.M.I.*, aff. T-633/13, § 102. (129) Trib., 23 septembre 2015, *Reed Exhibitions c. O.H.M.I.*, aff. T-633/13, § 101. (130) Trib., 3 juin 2015, *Bora Creations c. O.H.M.I.*, aff. T-448/13, § 40. (131) Trib., 7 novembre 2014, *Kaatsu Japan Co. Ltd c. O.H.M.I.*, aff. T-567/12, §§ 37-38. (132) *Ibidem*, §§ 34-36. (133) Trib., 25 novembre 2014, *Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV c. O.H.M.I.*, aff. T-556/13. (134) Trib., 15 janvier 2015, *Marques de l'État de Monaco (MEM) c. O.H.M.I.*, aff. T-197/13, § 58.

Chroniques

l'enregistrement des signes verbaux « Halloumi » et « ΧΑΛΛΟΥΜΙ »¹³⁵, car ils désignent un fromage particulier¹³⁶. Il ressort également de cette dernière décision que l'existence d'une marque nationale de certification du même nom n'est ni une entrave au dépôt de la marque communautaire¹³⁷, ni un élément garantissant son caractère distinctif¹³⁸. Mentionnons encore « Rehabilitate » qui a été refusé pour des compléments nutritionnels et des boissons¹³⁹, « Greasecutter » pour des produits de nettoyage¹⁴⁰, ainsi que « Nano » pour des petits robots ludiques ou à usage pédagogique¹⁴¹.

Le terme « Hot ! », dont il a déjà été question précédemment¹⁴², a été refusé pour des huiles de massage, des gels et des lubrifiants à usage pharmaceutique car, ces produits étant destinés à être étalés sur la peau par des mouvements répétés provoquant une sensation de chaleur, le terme « Hot ! » désigne un effet provoqué par ces produits¹⁴³. Le fait (bien qu'hypothétique) que les produits étaient destinés à être commercialisés dans des sex-shops n'a par contre pas influencé l'appréciation du caractère distinctif du signe¹⁴⁴.

En revanche, le Tribunal a validé l'enregistrement de la marque « Wet dust can't fly » pour des produits, machines et services de nettoyage¹⁴⁵. La poussière humide ne pouvant exister¹⁴⁶, l'expression, nécessitant un effort d'interprétation de la part des consommateurs, n'a pas été jugée descriptive¹⁴⁷.

4. Motifs d'exclusion de marques tridimensionnelles

38. — La décision majeure relative aux marques tridimensionnelles concerne la barre chocolatée Kit Kat¹⁴⁸ et apporte deux précisions à la jurisprudence déjà dense de la Cour sur le sujet. La première est que les caractéristiques essentielles d'un signe peuvent relever d'un ou de plusieurs motifs de refus des formes tridimensionnelles, mais que le refus d'enregistrement ne peut être prononcé que si au moins un de ces motifs est pleinement applicable au signe en cause¹⁴⁹. Le deuxième apport consiste en l'interprétation de « la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique » comme référant à la manière dont le produit en cause fonctionne et non à la manière dont il est fabriqué¹⁵⁰.

39. — Le Tribunal est revenu sur l'affaire *Yoshida* qui concernait le recours en annulation d'une marque figurative bidimensionnelle portant sur des couteaux, à laquelle correspondaient en fait des manches de couteaux pourvus de creux ayant un effet technique antidérapant. Le Tribunal, qui avait conclu en 2012 qu'il ne pouvait être question de s'éloigner de la forme telle que reproduite dans la demande d'enregistrement¹⁵¹ dans l'évaluation des motifs absolus de refus, avait été sanctionné en 2014 par la Cour¹⁵². Relayant la Cour, il énonce cette fois qu'une application correcte de ce motif d'exclusion implique que les caractéristiques essentielles d'un signe, dont l'enregistrement est demandé, soient dûment identi-

fiées par l'autorité statuant sur cette demande¹⁵³. Le Tribunal prend dès lors en considération les représentations des produits, dont il ressort que la marque déposée correspond bien à des manches de couteaux¹⁵⁴ et que les points noirs correspondent à des creux¹⁵⁵, constat que le Tribunal appuie par ailleurs sur les brevets de la requérante¹⁵⁶. L'effet exclusivement technique des creux et du signe est ensuite reconnu par le Tribunal, notamment eu égard aux brevets susmentionnés¹⁵⁷, qui confirme donc l'annulation de la marque de Yoshida.

B. Disponibilité de la marque

1. Produits identiques ou similaires

40. — Le Tribunal a suivi la chambre de recours de l'O.H.M.I. qui avait considéré que si des bijoux et des montres, d'une part, et des articles d'habillement, d'autre part, appartenaient à des segments de marché proches, ils différaient néanmoins en leur nature, leur destination et leur utilisation¹⁵⁸. Le Tribunal a estimé, à cet égard, que la complémentarité esthétique ou l'interchangeabilité des produits constitue un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la similarité de ces produits¹⁵⁹, au risque d'enfreindre le principe de spécialité et d'élargir indûment la protection des marques concernées¹⁶⁰. N'est pas davantage pertinente, selon le Tribunal, la prise en compte des lieux de vente et des distributeurs, potentiellement communs aux produits dont on évalue la similarité, « tels que des grands magasins ou des supermarchés, [...] dès lors que l'on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine »¹⁶¹.

2. Ressemblance entre les signes et risque de confusion

41. — La Cour admet qu'un risque de confusion peut exister entre une marque antérieure constituée d'une séquence de lettres et une marque postérieure qui reprend cette séquence de lettres, accompagnée d'un syntagme composé de mots dont les initiales correspondent à ces lettres¹⁶². La perception par le consommateur de ce risque de confusion ne doit toutefois pas être analysée de la même manière que pour l'appréciation du caractère descriptif d'une marque composée d'un tel acronyme pour laquelle existe une jurisprudence de l'Union¹⁶³.

42. — Signe du métissage de la société européenne, la juridiction de l'Union accueille favorablement la comparaison sémantique de deux marques verbales en langue arabe pour l'appréciation d'un éventuel risque de confusion, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs arabophones en raison du type de produit alimentaire concerné¹⁶⁴.

43. — Quant au Tribunal, il a jugé que « Sky » et « Skype » sont ressemblants, l'élément visuel entourant le mot *Skye* ayant été jugé purement décoratif et la terminaison du mot secondaire sans signification propre¹⁶⁵, et a refusé la marque communautaire

(135) Trib., 7 octobre 2015, *République de Chypre c. O.H.M.I.*, aff. jointes T-292/14 et T-293/14. (136) *Ibidem*, § 21. (137) *Ibidem*, § 34. (138) *Ibidem*, § 39. (139) Trib., 11 décembre 2014, *Monster Energy Compagny c. O.H.M.I.*, aff. T-712/13. (140) Trib., 30 septembre 2015, *Ecolab USA c. O.H.M.I.*, aff. T-610/13. (141) Trib., 10 février 2015, *Innovation first c. O.H.M.I.*, aff. T-379/13. (142) *Voy. supra*, n° 32. (143) Trib., 15 juillet 2015, *Australian Gold c. O.H.M.I.*, aff. T-611/13, § 40. (144) *Ibidem*. (145) Trib., 22 janvier 2015, *Pro-Aqua International c. O.H.M.I.*, aff. T-133/13, § 24. (146) *Ibidem*, § 49. (147) *Ibidem*, §§ 29 et 50. (148) C.J., 16 septembre 2015, *Nestlé c. Cadbury*, aff. C-215/14. (149) *Ibidem*, §§ 48 et 51. (150) *Ibidem*, § 57. (151) Trib., 8 mai 2012, *Yoshida Metal Industry Co. c. O.H.M.I.*, aff. T-416/10, § 31 (*voy. aussi Trib.*, 8 mai 2012, *Yoshida Metal Industry Co. c. O.H.M.I.*, 331/10). (152) C.J., 6 mars 2014, *Pi-Design e.a. c. Yoshida Metal Industry*, aff. C-337/12 P à C-340/12 P. (153) Trib., 21 mai 2015, *Yoshida Metal Industry Co. c. O.H.M.I.*, § 42. (154) *Ibidem*, § 48. (155) *Ibidem*, § 50. (156) *Ibidem*. (157) Trib., 21 mai 2015, *Yoshida Metal Industry Co. c. O.H.M.I.*, §§ 54-66. (158) Trib., 12 février 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon s.a. c. O.H.M.I.*, aff. T-505/12, § 49. (159) *Ibidem*, § 65. (160) *Ibidem*, § 55. (161) *Ibidem*, § 79. (162) C.J., 22 octobre 2015, *BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft*, aff. C-20/14, § 44. (163) Notamment C.J., *Strigl et Securita*, aff. C-90/11 et C-91/11. (164) C.J., 25 juin 2015, *Loufti Management*, aff. C-147/14. (165) Trib., 5 mai 2015, *Skype*, T-423/12 (deux autres décisions presque identiques ont été

« Skype » pour des services de télécommunication en raison du risque de confusion avec la marque antérieure utilisée pour des services de télévision¹⁶⁶. Tous les arguments du fournisseur de téléphone par Internet ont été rejetés. Le caractère distinctif très élevé de la marque Sky a été un élément clé, semble-t-il, dans l'appréciation du Tribunal, caractère distinctif qui s'est même étendu à une gamme étendue de produits et services, au-delà des services de télévision¹⁶⁷. En revanche, le fait que la marque Skype ait elle-même acquis auprès du public une signification secondaire telle qu'aucun risque de confusion ne puisse exister entre les deux signes, n'a pas convaincu les juges qui rappellent que « c'est la connaissance auprès du public pertinent de la marque antérieure et non celle de la marque demandée qui doit être prise en compte pour apprécier s'il existe un risque de confusion entre les deux marques »¹⁶⁸. Il est même évoqué que cette « signification secondaire » conduirait alors à ce que le signe devienne générique et donc descriptif des services concernés¹⁶⁹. C'est particulièrement dur pour la compagnie de téléphonie sur internet : au mieux le caractère distinctif élevé de son signe n'a aucune incidence sur l'appréciation du risque de confusion, même si on peut penser qu'en réalité les consommateurs anglais distinguent clairement les services de Sky TV et l'outil Skype ; au pire cette distinctivité forte conduirait à la généricité de la marque, soit à l'impossibilité d'obtenir un droit de marque sur le signe. Dans les deux cas la société Skype se retrouve bien embêtée. Elle a interjeté appel des décisions.

44. — Dans l'affaire *The Coca-Cola Company*¹⁷⁰, le Tribunal devait évaluer la ressemblance entre des signes se composant des mots stylisés « coca-cola » ou de la lettre stylisée « c », et un signe se composant, outre d'un élément en langue arabe d'importance secondaire compte tenu de son caractère inintelligible pour le public pertinent, du mot stylisé « master ». Malgré des différences phonétiques et conceptuelles, le Tribunal a estimé que la plus grande importance accordée à l'appréciation visuelle, laquelle faisait ressortir l'utilisation commune de la police de caractère spencérienne, peu courante dans la vie des affaires contemporaine, permettait de considérer les signes comme faiblement ressemblants¹⁷¹.

3. Protection de la marque renommée

45. — Si la renommée d'une marque communautaire ne doit être établie que sur une partie substantielle du territoire de l'Union, ce qui peut consister dans le territoire d'un seul État membre¹⁷², cela n'implique pas que la renommée doive être établie dans le pays où a été déposée la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition par le titulaire de la marque renommée¹⁷³. En revanche, si la marque renommée antérieure est inconnue du public pertinent dans cet État, « l'usage de cette marque nationale ne permet pas, en principe, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice »¹⁷⁴. L'atteinte effective à la marque antérieure renommée, ou un risque sérieux d'une telle atteinte, n'est toutefois pas exclu si « une partie

commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque [et] établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure »¹⁷⁵.

46. — Pour établir la renommée d'une marque antérieure verbale (la marque « Spa »), le Tribunal a admis les éléments de preuve concernant la marque figurative comprenant le mot « Spa »¹⁷⁶, pour autant que les éléments de différence entre la marque verbale et la marque figurative utilisée dans le commerce ne font pas obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant d'une entreprise déterminée¹⁷⁷.

Par contre, le Tribunal a considéré que n'est pas rapportée la preuve de la renommée d'un signe figuratif consistant en une partie d'une marque complexe régulièrement utilisée, quand le titulaire ne présente pas des sondages d'opinion dans le cadre desquels une partie substantielle du public pertinent, étant placée devant le seul signe figuratif concerné, aurait fait savoir qu'elle connaissait ledit signe et, le cas échéant, à quoi elle l'associait, ni aucun autre élément tendant à montrer qu'elle se soit habituée à se concentrer sur le seul signe figuratif de la marque complexe utilisée¹⁷⁸. Il s'agissait en l'espèce d'un « sablier ailé », presque toujours accompagné de l'élément verbal « longines », lequel, selon le Tribunal, « était prépondérant dans l'impression d'ensemble produite par ledit signe, notamment sur le plan visuel »¹⁷⁹.

4. Usage sérieux de la marque antérieure

48. — Sur le plan de l'appréciation du caractère sérieux de l'usage, les statistiques de consultation du site internet, où la marque figurait de manière importante et en rapport avec les produits et dont le nom de domaine reprenait notamment le signe, ont été jugées pertinentes pour apprécier l'usage sérieux de la marque¹⁸⁰. Des factures dont les montants ont été noircis ont été jugées probantes de l'usage sérieux en raison de la quantité suffisante de produits vendus dont elles attestaient¹⁸¹. Notons que le caractère sérieux de l'usage a été établi par la preuve de la vente continue de plus de 3 500 couvertures de lit sur quatre ans¹⁸². En revanche, un montant de 6 500 EUR, correspondant à la vente sous la marque pendant quatre ans de matériaux de construction, a été jugé insuffisant pour constituer un usage sérieux de la marque¹⁸³.

Évoquons enfin le fait que le caractère non conforme des ventes à une législation régissant la commercialisation a été jugé sans influence sur l'appréciation de l'usage sérieux de la marque¹⁸⁴.

49. — À propos de l'usage de la marque antérieure portant sur un composant intégré dans les produits finaux de tiers, concomitamment avec d'autres marques de ces produits, le Tribunal a estimé que l'usage sérieux de la marque antérieure n'est pas prouvé lorsque celle-ci ne remplit pas sa fonction essentielle d'identification de l'origine, en particulier, quand ladite marque figure sur les produits finaux de tiers pour indiquer l'origine commerciale non de ceux-ci dans leur globalité mais simplement de l'un de leurs composants¹⁸⁵ ; dans cette hypothèse, en effet, la volonté du fa-

prononcées le même jour pour le signe verbal Skype [T-183/13 et T-184/13]). (166) *Ibidem*, § 47. (167) *Ibidem*, § 52. (168) *Ibidem*, § 56. (169) *Ibidem*, § 55. (170) Trib., 11 décembre 2014, *The Coca-Cola Company c. O.H.M.I.*, aff. T-480/12. (171) *Ibidem*, §§ 64 et 70. (172) C.J.C.E., 6 octobre 2009, *PAGO International*, aff. C-301/07. (173) C.J., 3 septembre 2015, *Iron & Smith*, aff. C-125/14, § 20. (174) *Ibidem*, § 29. (175) *Ibidem*, § 34. (176) Trib., 5 mai 2015, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa s.a./n.v. c. O.H.M.I.*, aff. T-131/12. (177) *Ibidem*, § 35. (178) Trib., 12 février 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon s.a. c. O.H.M.I.*, aff. T-505/12. (179) *Ibidem*, § 116. (180) Trib., 23 septembre 2015, *L'Oréal c. O.H.M.I.*, aff. T-426/13, § 55. (181) Trib., 29 octobre 2015, *NetMed c. O.H.M.I.*, aff. T-21/14. (182) Trib., 16 avril 2015, *Matratzen Concord c. O.H.M.I.*, aff. T-258/13, §§ 34 et 35. (183) Trib., 23 octobre 2015, *Castellani Srl c. O.H.M.I.*, aff. T-137/14, § 51. Voy. également Trib., 18 mars 2015, *Naazneen Investments Ltd*, aff. T-250/13, (un nombre de 1 500 bouteilles étant jugé trop modeste sur le marché des boissons). (184) Trib., 29 octobre 2015, *NetMed c. O.H.M.I.*, aff. T-21/14, §§ 49-50. (185) Trib.,

Chroniques

bricant des produits finaux est d'indiquer que c'est lui le « créateur ultime » de ces produits¹⁸⁶.

5. Marque individuelle contre marque collective

50. — Il est rare qu'un conflit entre une marque collective et une marque individuelle aboutisse devant les juridictions de l'Union. C'est le cas cette année suite à l'opposition qu'a formée l'organisme basé à Calcutta, The Tea Board, titulaire de la marque collective « Darjeeling » pour du thé (l'indication géographique ne faisait pas l'objet de l'opposition) à l'encontre d'une demande de marque sur un signe figuratif reprenant le même mot pour de la lingerie¹⁸⁷. Le Tribunal rappelle qu'« une marque communautaire collective bénéficie, comme toute marque communautaire, de la protection contre toute atteinte qui résulterait de l'enregistrement d'une marque communautaire comportant un risque de confusion » et que ces atteintes doivent être appréciées comme pour les marques individuelles¹⁸⁸.

Les marques collectives peuvent notamment indiquer la provenance géographique des produits mais cela ne remet pas en cause la fonction essentielle de toute marque qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service¹⁸⁹. Pour une marque collective, cette fonction distingue les produits des membres de l'association qui en est titulaire de ceux d'autres associations ou entreprises.

Le Tribunal confirme la décision de l'O.H.M.I. quant à la non similitude des produits concernés, le fait que le public pertinent puisse penser que les produits ont la même origine géographique ne suffisant pas à établir une similitude car cela donnerait une protection trop étendue à la marque antérieure¹⁹⁰.

51. — En l'absence d'un risque de confusion et de similarité entre les produits, l'association titulaire de la marque de thé Darjeeling s'est alors tournée vers la protection de sa marque en tant que marque renommée. Ici aussi, le Tribunal ne distingue pas les marques collectives des marques individuelles et applique les mêmes critères d'analyse. Le public pertinent doit percevoir un lien entre les marques et un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou le fait de tirer indûment profit de ceux-ci doivent être prouvés. Le Tribunal reproche en premier lieu à la chambre de recours d'avoir basé sa décision sur deux prémisses hypothétiques, l'une relative à la renommée de la marque collective, l'autre sur l'existence d'une association entre les marques pour le public pertinent¹⁹¹. Il procède ensuite à une longue analyse très argumentée et riche des risques d'atteinte à la marque renommée. S'il rejette le risque de ternissement, il n'exclut pas que l'usage du mot « Darjeeling » puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée du thé. Il est ainsi rappelé que « la notion de "profit indûment tiré" englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque antérieure ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par la marque demandée, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée »¹⁹². Lorsque la marque jouit d'une renommée particulièrement élevée (dans la décision, le Darjeeling est qualifié de « Champagne des thés »), la probabilité d'un tel risque peut être tellement évidente que l'opposant ne doive prouver aucun élé-

ment factuel¹⁹³, cette renommée élevée constituant alors exceptionnellement, en soi, un indice de ce risque futur, même lorsque les produits sont très différents et ne sont pas utilisés conjointement¹⁹⁴. La décision suggère que « l'élément verbal "Darjeeling" est susceptible d'évoquer l'exotisme, ainsi que la sensualité et le mystère, liés, dans l'esprit du public pertinent, à la représentation d'un pays oriental »¹⁹⁵.

Est donc annulée sur ce motif la décision de la chambre de recours de l'O.H.M.I. qui devra réexaminer les arguments pour apprécier l'éventuelle existence de ce risque.

6. Autres signes antérieurs protégés

52. — Du thé au riz indien. L'invocation d'un droit antérieur autre qu'une marque dans une action en opposition doit se baser sur la protection du signe selon le droit national qui doit fournir à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. L'appellation « Basmati » pour du riz, non enregistrée comme marque, avait suscité une opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire figurative comprenant le mot « Basmati » sur base de la doctrine anglaise de l'usurpation de l'appellation¹⁹⁶. Le Tribunal a admis une application extensive de cette doctrine, reconnue par les tribunaux anglais, si le signe antérieur non enregistré a acquis une réputation sur le marché et sert à identifier une activité économique exercée par son titulaire et ce, même s'il est utilisé par plusieurs opérateurs ou en association avec des marques. Le signe ne doit donc pas nécessairement remplir une fonction d'identification de l'origine commerciale des produits (condition d'ailleurs non requise par l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009) puisque dans le cas de telles appellations, plusieurs opérateurs disposent de droits sur le même signe¹⁹⁷. La décision précise que « le signe en cause, en fonction de sa nature, peut ainsi être qualifié d'élément distinctif lorsqu'il sert à identifier les produits ou services d'une entreprise par rapport à ceux d'une autre entreprise, mais également, notamment, lorsqu'il sert à identifier certains produits ou services par rapport à d'autres produits ou services similaires »¹⁹⁸.

C. Protection conférée par la marque

1. Usage de la marque dans la vie des affaires

53. — À partir de quel moment peut-on considérer que des marchandises contrefaites sont importées sur le territoire de l'Union européenne dans la série d'étapes de passage de douanes que doit remplir un chargement ? Dans une affaire relative à l'entreposage de bouteilles d'alcool, revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, en attente du paiement des droits d'accise, il y a usage de la marque dans la vie des affaires selon la Cour, dès que les marchandises sont mises en libre pratique, car elles sont alors importées dans l'Union et font l'objet d'une détention aux fins de leur mise dans le commerce¹⁹⁹. Que les marchandises entreposées dans l'attente du paiement des droits d'accise ne puissent pas encore être mises à la consommation n'importe pas : « sous peine de priver l'article 5, § 3, de la directive 89/104 d'effet utile, les termes « usage » et « dans la vie des affaires » employés au paragraphe 1 du même article ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils visent uniquement les relations immédiates entre un

16 juin 2015, *Polytetra GmbH c. O.H.M.I.*, aff. T-660/11, §§ 70 et s. (186) *Ibidem*, § 78. (187) Trib., 2 octobre 2015, *The Tea Board*, aff. T-624/13. (188) *Ibidem*, §§ 35 et 42. (189) *Ibidem*, §§ 40-41. (190) *Ibidem*, § 60. (191) *Ibidem*, § 92. (192) *Ibidem*, § 133. (193) *Ibidem*, § 134. (194) Sauf mœurs particulières qui feraient déguster du thé en très légère tenue. (195) *Ibidem*, § 140. (196) Trib., 30 septembre 2015, *Tilda Riceland Private Ltd c. O.H.M.I.*, aff. T-136/14. (197) *Ibidem*, §§ 28-30. (198) *Ibidem*, § 28. (199) C.J., 16 juillet 2015, *TOP Logistics BV*, aff. C-379/14, §§ 37-39.

commerçant et un consommateur »²⁰⁰. L'expression, « dans la vie des affaires » réfère au contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique, ce qui est le cas lorsqu'un « opérateur économique actif dans le commerce parallèle de produits de marque fait importer et entreposer de tels produits »²⁰¹.

En revanche, l'opérateur économique qui fournit le service d'entreposage ne réalise pas un usage de la marque²⁰², ce qui rappelle la décision récente à propos du remplissage de bouteilles sur lesquelles la marque était apposée sans autorisation²⁰³.

2. Limitations du droit de marque

54. — Le droit des dessins ou modèles autorise les États membres à limiter l'utilisation d'un dessin ou modèle pour permettre la vente et le placement de pièces détachées, notamment dans le secteur automobile. La doctrine a depuis longtemps relevé que les pièces détachées pouvaient faire l'objet d'autres droits qui ne connaissent pas une telle exception, notamment le droit de marque²⁰⁴. La Cour a décidé de ne pas appliquer la limitation d'un régime juridique à un autre en cas de cumul de droits sur les pièces en question, en l'espèce des enjoliveurs revêtus de la marque de la voiture concernée²⁰⁵. Une telle limitation n'existe en effet pas en droit des marques de l'Union, qui connaît un régime de limitations exhaustivement énumérées par la directive 2008/95, et ne peut être appliquée par analogie au seul motif de préservation d'une libre concurrence en matière de pièces détachées, le système du dessin ou modèle s'appliquant sans préjudice du droit des marques. La Cour tranche par une ordonnance, ce qui démontre son absence de doutes quant à la solution, mais, en pratique, la limitation autorisée par le droit de dessin ou modèle pourra rester sans effet en cas de marque protégeant la pièce détachée²⁰⁶.

D. Questions procédurales

55. — Dans une demande en opposition du titulaire de la marque « Pink Lady » à l'encontre de la marque postérieure « English Pink » pour des pommes, l'O.H.M.I. n'avait pas tenu compte d'une décision du tribunal de commerce de Bruxelles annulant la marque Benelux portant sur ce deuxième vocable pour atteinte à la marque communautaire antérieure²⁰⁷. Le Tribunal sanctionne l'O.H.M.I. de cette négligence à la fois sur base de l'obligation de motivation de ses décisions²⁰⁸ et sur base du principe de bonne administration. Le jugement national est en effet un élément de fait pertinent pour la résolution de la procédure d'opposition qui a été prononcé par un Tribunal des marques communautaires qui est chargé de protéger celles-ci sur l'ensemble du territoire de l'Union²⁰⁹.

56. — Concernant la procédure devant la division d'opposition de l'O.H.M.I., le Tribunal a rappelé que « le principe d'autorité de la chose jugée [...] n'est pas applicable dans la relation entre une décision finale en matière d'opposition et une demande en nullité, étant donné notamment, d'une part, que les procédures devant l'O.H.M.I. sont de nature administrative, et non de nature juridic-

tionnelle, et, d'autre part, que les dispositions pertinentes du [règlement], ne prévoient pas de règle en ce sens »²¹⁰. Il en est de même de la situation inverse, entre la procédure relative à la déchéance ou à la nullité et une procédure d'opposition, mais les constatations opérées dans une décision finale en matière de déchéance ou de nullité ne peuvent être totalement ignorées par l'O.H.M.I. et constituent un élément qui doit être pris en considération. Le Tribunal a par ailleurs adopté la même position à l'égard du principe *non bis in idem*, lequel n'est applicable qu'en matière pénale et de concurrence²¹¹.

E. Activité législative

57. — La réforme du droit des marques, tant de la directive que du règlement sur la marque communautaire, devrait aboutir en 2016, un accord étant intervenu en avril 2015 entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil.

5 Droit des dessins et modèles

A. Caractère individuel d'un dessin ou modèle et liberté du créateur

58. — C'est à une véritable performance pédagogique que se livre le Tribunal en expliquant comment procéder pour apprécier le caractère individuel d'un dessin ou modèle²¹². Il s'agit de suivre quatre étapes : premièrement, il faut déterminer « le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l'utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l'art antérieur ainsi que le niveau d'attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle et, quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l'utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public »²¹³. Le degré de liberté du créateur n'apporte qu'un tempérament au jugement qui doit rester centré sur la perception de l'utilisateur averti²¹⁴. En conséquence le degré de liberté du créateur n'est ni le point de départ de l'appréciation, ni un « facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l'un d'eux eût un caractère individuel »²¹⁵.

B. Nullité du dessin ou modèle en raison d'une marque antérieure

59. — Tout comme en matière de marque, il peut être demandé au titulaire d'une marque antérieure requérant la nullité d'un dessin ou modèle incluant le signe protégé d'apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque durant les cinq années qui précèdent la demande de nullité. À défaut de précisions quant aux modalités de

(200) *Ibidem*, § 40. (201) *Ibidem*, §§ 43-44. (202) *Ibidem*, § 45. (203) C.J., 15 décembre 2011, *Frisdranken Industrie Winters*, aff. C-119/10, §§28-35. (204) A. Kur, « Cumulation of rights with regard to threedimensional Shapes – Two Exemplary Case Studies », in S. Dusollier et A. Cruquenaire (éd.), *Le cumul des droits intellectuels*, Larcier, Bruxelles, 2009. (205) C.J., 6 octobre 2015, *Ford Motor Company*, C-500-14, § 45. (206) Le risque est sans doute plus grand si la pièce est protégée en tant que marque tridimensionnelle, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'apposition d'une marque figurative sur la pièce sans autorisation du titulaire de la marque paraît en effet constituer une atteinte à la marque non justifiée par la poursuite d'une concurrence non faussée dans le secteur des pièces détachées. (207) Trib., 25 mars 2015, *Apple and Pear Australia Ltd*, aff. T-378/13. (208) *Ibidem*, § 36. (209) *Ibidem*, §§ 47-48. (210) Trib., 15 juillet 2015, *TVR Automotive Ltd c. O.H.M.I.*, aff. T-398/13, § 38. (211) *Ibidem*, § 41. (212) Trib., 10 septembre 2015, *H&M Hennes & Mauritz*, aff. T-526/13. (213) *Ibidem*, § 32. (214) *Ibidem*, § 34. (215) *Ibidem*, § 35.

Chroniques

cette preuve dans le règlement sur le dessin ou modèle communautaire, le Tribunal décide qu'il faut se référer à ce qui est prévu en la matière dans le règlement sur la marque communautaire²¹⁶. Il est également rappelé que le motif de nullité « n'implique pas nécessairement la reproduction intégrale et détaillée d'un signe distinctif antérieur dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur », l'omission de certains éléments du signe n'empêchant pas de conclure à l'« usage » dudit signe, lorsque les éléments omis ou ajoutés sont d'une importance secondaire²¹⁷.

C. Protection des pièces de rechange

60. — La protection des pièces détachées par le droit des dessins et modèles est une question complexe et non résolue par la directive 98/71 qui, à défaut d'accord, a laissé les États membres libres de limiter le droit de dessins et modèles « dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces »²¹⁸. Mais ces dispositions nationales, appelées « clause de réparation », ne s'étendent pas, selon la Cour, à la protection par le droit des marques²¹⁹. Nous en avons parlé plus haut²²⁰. L'objectif de libre concurrence quant aux pièces détachées n'est donc poursuivi qu'imparfaitement puisqu'il laisse subsister des réservations par d'autres droits intellectuels.

6 Obtentions végétales

61. — L'Office communautaire des variétés végétales (O.C.V.V.) s'est vu sanctionné par le Tribunal pour des irrégularités commises dans l'examen du caractère distinctif de la variété de pommes « Gala Schnitzer » de la société italienne Schniga²²¹. Dans sa décision d'octroi de la protection variétale, l'O.C.V.V. avait pris en considération un caractère de la variété qui n'était pas prévu dans les protocoles d'examen O.C.V.V. Le Tribunal juge que, en dépit du large pouvoir d'appréciation reconnu par la Cour à l'O.C.V.V. aux fins de la réalisation de l'examen technique²²², ni l'O.C.V.V., ni son président, ne sont fondés à s'écarter au cas par cas des principes directeurs et protocoles fixés par l'O.C.V.V.²²³. Il était également reproché à l'examen de l'homogénéité de ce caractère de n'avoir porté que sur une seule année. Le Tribunal écarte la justification qui était avancée à cet égard par le demandeur et l'O.C.V.V., selon laquelle l'observation de ce caractère aurait été poursuivie durant encore deux années, postérieurement au rapport final d'examen. Il rétorque qu'il serait contraire aux principes élémentaires de droit de faire reposer la protection de la variété sur un examen réalisé à une date ultérieure²²⁴. Cette affaire fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour²²⁵.

Des précisions intéressantes ont été formulées sur le délai de paiement de la rémunération équitable due au titre du privilège de l'agriculteur²²⁶. Selon la Cour, le paiement de la rémunération étant une condition pour bénéficier de la dérogation, l'agriculteur pourra faire l'objet d'une action en cessation de contrefaçon et/ou en versement de la rémunération équitable à défaut pour lui de verser la rémunération²²⁷. Cependant, la rémunération n'est exigible qu'à dater du moment où l'agriculteur sème les semences de ferme²²⁸. Quant au délai pertinent applicable au paiement, en l'absence de contrat avec le titulaire de droits, il expire, selon la Cour, à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle l'utilisation a eu lieu, soit le 30 juin suivant la date de réensemencement²²⁹.

62. — Un nouvel épisode de la saga *Schröder c. O.C.V.V.* s'est noué cette fois devant la Cour, suite à un recours intenté à l'encontre d'une décision du Tribunal²³⁰ évoquée dans une précédente chronique²³¹. À l'origine de l'affaire²³², le requérant avait formulé une demande d'annulation de la protection de la variété de tournesols *Lemon Symphony*, au motif que l'utilisation de régulateurs de croissance et le bouturage du matériel végétal fourni pour l'examen technique préalable à la délivrance du titre auraient causé l'invalidité de ce dernier. L'O.C.V.V. avait opposé un refus à cette demande d'annulation, décision que le Tribunal avait validée²³³. Sur pourvoi, la Cour confirme qu'il faut que des doutes sérieux pèsent sur la légalité de l'octroi du titre de protection pour justifier un réexamen du titre. En outre, il appartient au tiers réclamant une telle annulation d'apporter des éléments de preuve et factuels substantiels de tels doutes sérieux pour obliger l'O.C.V.V. à contrôler la légalité de l'octroi du titre²³⁴. En l'espèce, le défaut pour le requérant d'apporter de tels éléments de preuve a conduit la Cour à écarter tous les griefs que ce dernier formulait à l'encontre des décisions de l'O.C.V.V. et du Tribunal.

63. — Des sociétés du secteur de l'obtention végétale ont tenté de faire annuler le règlement n° 511/2014 mettant en œuvre le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques²³⁵. Cette convention internationale qui organise, dans un objectif de préservation de la biodiversité, les conditions d'accès et de partage des bénéfices liés à l'utilisation de ressources biologiques, empêcherait selon les requérants un accès libre aux ressources végétales que leur garantit le privilège de l'obteneur dans la réglementation sur les obtentions végétales. La Cour ne va pas accéder à leur demande²³⁶, non sur le fond, mais en considérant que les requérants, en tant qu'utilisateurs de ressources génétiques, sont bel et bien affectés par le règlement contesté, mais ne présentent aucune qualité particulière ou fait qui les distingue d'autres utilisateurs auxquels s'applique cette réglementation, ce qui rend leur demande irrecevable.

(216) Trib., 9 septembre 2015, *Mansour Daïrek Attoumi c. Diesel*, aff. T-278/14, § 48. (217) *Ibidem*, § 83. (218) Voy. article 14 de la directive sur les dessins ou modèles. (219) C.J., 6 octobre 2015, *Ford Motor Company*, aff. C-500/14, § 45. (220) Voy. n° 54. (221) Trib., 10 septembre 2015, *Schniga c. O.C.V.V. - Brookfield New Zealand et Elaris*, aff. jointes T-91/14 et T-92/14. (222) *Ibidem*, § 81. (223) *Ibidem*, § 86. (224) *Ibidem*, § 104. (225) Affaire *Schniga c. O.C.V.V.*, aff. C-625/15 P. (226) C.J., 25 juin 2015, *Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH c. Gerhard Vogel et consorts*, aff. C-242/14. (227) *Ibidem*, § 22. (228) *Ibidem*, § 24. (229) *Ibidem*, §§ 30 et 33. (230) Trib., 18 septembre 2012, *Schröder c. O.C.V.V. - Hansson*, aff. T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09 S. (231) S. Dusollier et A. Defrancquen, « Les droits intellectuels », J.D.E. 2013, p. 70. (232) C.J., 21 mai 2015, *Ralf Schröder c. O.C.V.V. et Jorn Hansson*, aff. C-546/12 P. (233) Trib., 18 septembre 2012, *Schröder c. O.C.V.V. - Hansson*, aff. T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09 S. (234) C.J., 21 mai 2015, *Ralf Schröder c. O.C.V.V. et Jorn Hansson*, aff. C-546/12 P, §§ 56-58 et §§ 74-79. (235) Règlement (UE) n° 511/2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (J.O. L 150, p. 59). (236) C.J., 18 mai 2015, *Ackermann Saatzaucht*, aff. T-559/14 ; C.J., 18 mai 2015, *ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV*, aff. T-560/14.

7 Secret d'affaires

64. — La proposition de directive poursuit son chemin avec un vote en plénière au Parlement européen attendu pour mars 2016. Le rapport adopté en commission des affaires juridiques a surtout insisté sur la nécessité de protéger les droits des journalistes et des lanceurs d'alerte²³⁷, souvent poursuivis, ainsi que le démontre l'actualité, sur base de la violation du secret d'affaires.

(237) Rapport de la Commission juridique du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, 22 juin 2015, A8-0199/2015.